

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 14.02.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 706744, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Хаски», Самарская область (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.


Регистрация товарного знака «**HASKYU**» по заявке № 2018724962 произведена 03.04.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 706744 с приоритетом от 18.06.2018 в отношении товаров 06, 08, 12 и 17 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «АВТОКРЕПЕЖ», Москва (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.02.2020 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 706744, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием и коммерческим

обозначением, используемыми лицом, подавшим возражение, при осуществлении деятельности по производству транспортных средств и оборудования, а именно: снегоходов, саней, буксировщиков.

Также приведен довод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в период действия правовой охраны товарного знака «» по свидетельству № 451576, правовая охрана которого затем прекращена (05.07.2019) в связи с прекращением юридического лица – правообладателя (ООО «Хаски», ОГРН 1096320013822), имеющего того же учредителя, что и лицо, подавшее возражение (ООО «Хаски», ОГРН 1156313054534).

Дополнительно в возражении указывается, что лицом, подавшим возражение, была подана заявка № 2019711918 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «», по которой принято решение об отказе в регистрации в связи с ранее зарегистрированным правом на оспариваемый товарный знак.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 706744 в отношении всего перечня товаров 12 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

(1) распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении лица, подавшего возражение (ОГРН 1156313054534);

(2) копии страниц договоров аренды от 27.11.2015, от 01.03.2016, от 03.02.2017, от 01.06.2017, где лицо, подавшее возражение – арендатор;

(3) копии договоров купли-продажи миниснегоходов «Хаски» от 18.10.2017, от 09.11.2016 (лицо, подавшее возражение – продавец);

(4) копии товарных накладных и платежных документов, касающихся поставки миниснегоходов, саней, буксировщиков (лицо, подавшее возражение – поставщик), 2019 г., вторая половина 2018 г.;

(5) копии товарных накладных и платежных документов, касающихся поставки миниснегоходов, саней, запасных частей (лицо, подавшее возражение – поставщик) за периоды март-декабрь 2018 г., декабрь 2016 г. – декабрь 2017 г., ноябрь 2015 г. – декабрь 2016 г., октябрь-декабрь 2015 г.;

(6) копии платежных документов № 11 от 17.01.2017, № 137 от 22.12.2015, № 101 от 29.12.2015, № 98 от 14.12.2015, № 63 от 26.08.2016, № 80 от 19.10.2015, № 91 от 02.12.2015, касающихся деятельности ООО «Хаски» (ОГРН 1096320013822);

(7) копии товарных накладных № 62 от 02.03.2016, № 189 от 11.11.2016, касающихся деятельности ООО «Хаски» (ОГРН 1096320013822);

(8) копия фотографии миниснегохода, распечатки из сети Интернет – фотографии товаров «Хаски»;

(9) копии товаросопроводительных документов, касающихся рекламы и печатной продукции (лицо, подавшее возражение – покупатель, заказчик) за период октябрь 2015 г. – февраль 2020 г.;

(10) копия руководства по эксплуатации миниснегохода «Хаски»;

(11) фирменный бланк лица, подавшего возражение;

(12) копия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 451576;

(13) копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019711918;

(14) распечатка из сети Интернет – сайт лица, подавшего возражение;

(15) календарь 2016 г. – рекламная продукция.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В частности, правообладатель считает, что наименование ООО «Хаски» и оспариваемый товарный знак не сходны по общему зрительному впечатлению; отмечает, что товары лица, подавшего возражение (снегоходы), представляют собой товары узкого сегмента рынка, являются сезонными товарами.

Кроме того, в отзыве указано, что введение потребителей в заблуждение не доказано, а это необходимое условие применения положений, предусмотренных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса. Также правообладатель считает важным то, что правовые взаимоотношения ООО «Хаски» (ОГРН 1156313054534) и ООО «Хаски» (ОГРН 1096320013822) не ясны.

Дополнительно правообладатель поясняет, что товары, маркированные товарным знаком «**HASKYU**» и обозначением «**хаски**», не смешиваются на рынке, поскольку правообладатель не производит снегоходы и тому подобные товары. Правообладатель, согласно отзыву, осуществляет деятельность по производству и поставке болтов, гаек, колец, шайб – запчастей для автомобилей.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 706744.

К отзыву приложены следующие материалы:

- (16) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении правообладателя;
- (17) копии документов, касающихся поставки полиграфической продукции (правообладатель – покупатель);
- (18) копии документов, касающихся поставки товаров (болтов, гаек, шайб, колец, адаптера) правообладателем, 2019 г.;
- (19) копии документов, составляющих бухгалтерскую отчетность правообладателя, 2019 г.;
- (20) фотографии продукции;
- (21) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Хаски» (ОГРН 1096320013822);
- (22) распечатка сведений о заявке № 2010712304, на основании которой выдано свидетельство № 451576;
- (23) перечень организаций с наименованием «Хаски».

Заседание коллегии по рассмотрению возражения, состоявшееся 05.06.2020, было перенесено на 15.06.2020 для предоставления возможности сторонам урегулировать спор мирно. Вместе с тем на заседании от 15.06.2020 лицом, подавшим возражение, были поддержаны доводы возражения в полном объеме.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.06.2018) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.


Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый комбинированный товарный знак «**HASKYY**» по свидетельству № 706744 представляет собой слово «HASKYY», выполненное в латинице в оригинальной графической манере. Правовая охрана предоставлена товарному знаку в отношении товаров 06, 08, 12 и 17 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 706744 оспаривается лицом, подавшим возражение, по основаниям, предусмотренным пунктами 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

В рамках положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, заявляет о сходстве оспариваемого товарного знака по свидетельству


№ 706744 с товарным знаком « **хаски**» по свидетельству № 451576.

Вместе с тем лицо, подавшее возражение, не является и никогда не являлось правообладателем товарного знака « **хаски**» по свидетельству № 451576.

То обстоятельство, что учредителем ООО «Хаски» (ОГРН 1096320013822) и ООО «Хаски» (ОГРН 1156313054534) значится одно и то же лицо, в данном случае не имеет правового значения, поскольку лицо, подавшее возражение, во-первых, не является правопреемником ликвидированного общества-правообладателя и, во-вторых, не заявляло о регистрации перехода исключительного права

на товарный знак по свидетельству № 451576 в свою пользу в соответствии с законодательством.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, не является лицом, чьи права на этот товарный знак могут быть затронуты регистрацией оспариваемого товарного знака, а значит, не может быть признано заинтересованным лицом в этой части.

Более того, на дату подачи возражения (14.02.2020) правовая охрана товарного знака «» по свидетельству № 451576 прекращена.

Положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса направлены на урегулирование случаев, когда обозначения или товарные знаки (с учетом статьи 1512 Кодекса) могут затронуть права, приобретенные ранее третьими лицами. Такие обозначения и товарные знаки подлежат отклонению или признанию недействительными. Для целей применения положений указанной нормы используется понятие приоритета.

При этом в соответствии с абзацем девятым пункта 2 статьи 1512 Кодекса положения подпунктов 1-3 пункта 2 статьи 1512 Кодекса применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения. Согласно пункту 173 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление ВС РФ № 10) норма абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 Кодекса о необходимости учета обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения, применяется для целей недопущения признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, не соответствовавшему условиям охраноспособности на момент его государственной регистрации в качестве товарного знака, но впоследствии начавшему отвечать условиям охраноспособности.

Следовательно, указанные положения применяются для сохранения правовой охраны оспариваемого товарного знака, регистрация которого могла быть признана несоответствующей законодательству на дату подачи заявки.

В данном случае, оценивая обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения, коллегия считает, что товарный знак по свидетельству № 706744 не нарушает прав лица, подавшего возражение, на какой-либо товарный знак



(зарегистрированный или заявленный на регистрацию), соответственно, оснований для применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса не имеется.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ (1) лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на фирменное наименование, включающее наименование «Хаски», с 18.09.2015, то есть с даты, более ранней, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака (18.06.2018).

В оспариваемом товарном знаке «**HASKYU**» основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «HASKYU», который, несмотря на оригинальную графику, визуализируется как слово. Индивидуализирующую нагрузку в фирменном наименовании лица, подавшего возражение, несет словесный элемент «Хаски».

Словесные элементы «HASKYU» и «Хаски» сравниваемых средств индивидуализации, наиболее вероятно, произносятся как «Хас-ки» и «Хас-ки», то есть тождественно.

При этом фонетическое сходство может быть достаточным для вывода о возможности смешения сопоставляемых знаков, так как именно благодаря сходному звучанию они создают сходное впечатление.

Анализ смыслового значения сравниваемых элементов показал, что словесный элемент «Хаски» и его лексическое значение (порода служебных собак) широко известны российскому потребителю. В свою очередь, слово «HASKYU» представляет собой фантазийное обозначение, не имеющее лексического значения. Однако фонетическое тождество сравниваемых словесных элементов способно повлиять на восприятие оспариваемого товарного знака как слова «Хаски», выполненного оригинальным образом в латинице, что исключает возможность оценки сопоставляемых объектов как абсолютно несходных с точки зрения семантики.

Визуальные отличия сравниваемых обозначений, заключающиеся в графике оспариваемого товарного знака и использовании букв разных алфавитов,

не достаточны для признания сопоставляемых средств индивидуализации несходными, поскольку фонетическое тождество основных индивидуализирующих элементов сопоставляемых средств индивидуализации приводит к их ассоциированию друг с другом в целом.

Таким образом, оспариваемый товарный знак «**HASKYU**» и противопоставленное фирменное наименование ООО «Хаски», несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве.

Что касается однородности деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение, и товаров 12 класса МКТУ, имеющих в перечне оспариваемой регистрации, то необходимо отметить следующее.

Представленные с возражением документы иллюстрируют осуществление лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака деятельности, связанной с поставкой миниснегоходов, саней, запасных частей (гаек, болтов, шайб и др.).

Так, с возражением представлены копии договоров купли-продажи миниснегоходов от 18.10.2017 и от 09.11.2016 (3), по которым лицо, подавшее возражение, обязуется осуществить их поставку иным лицам. Представленные товарные накладные и платежные документы (5) подтверждают факты поставок лицом, подавшим возражение, товаров «*миниснегоходы*», «*сани*», а также различных запасных частей в период, предшествующий дате подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (18.06.2018).

С учетом данных материалов является подтвержденным факт осуществления лицом, подавшим возражение, до 18.06.2018 деятельности, связанной с реализацией товаров «*миниснегоходы*», «*сани*», а также различных запасных частей. Представленная печатная продукция (календарь (15), фирменный бланк (11)) и документы, касающиеся заказа такой продукции (9), иллюстрируют осуществление мероприятий, направленных на повышение узнаваемости лица, подавшего возражение, и его деятельности.

Коллегия также поясняет, что товарные накладные и платежные поручения, касающиеся периода после 18.06.2018 (4), а также платежные документы и товарные накладные (6) и (7), относящиеся к деятельности иного лица (ООО «Хаски», ОГРН 109320013822), не могут быть положены в основу выводов коллегии в части доказательств деятельности лица, подавшего возражение. Фотографии и распечатки из сети Интернет (8), (14), а также руководство по эксплуатации (10) невозможно соотнести с каким-либо временным периодом, в связи с чем они также не легли в основу указанных выше выводов.

С учетом сказанного довод правообладателя о том, что правовые взаимоотношения ООО «Хаски» (ОГРН 1156313054534) и ООО «Хаски» (ОГРН 1096320013822) не ясны, не имеет отношения к рассматриваемому возражению.

При анализе однородности товаров оспариваемой регистрации и деятельности лица, подавшего возражение, коллегия руководствовалась доказанным материалами возражения видом деятельности лица, подавшего возражение, что соответствует существующей практике применения положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Под снегоходом понимают самодвижущееся транспортное средство, предназначенное для передвижения вне дорог преимущественно по снегу, имеющее собственную массу не более 450 кг, сиденье с мотоциклетной посадкой и руль мотоциклетного типа, не имеющее кабины закрытого типа или элементов, образующих каркас безопасности вокруг водителя и пассажира (пассажиров), приводимое в движение с помощью гусениц (гусеницы), находящихся в контакте со снегом, и управляемое с помощью лыжи (лыж), находящихся в контакте со снегом (см. ГОСТ Р 50944-2011, <https://dic.academic.ru>).

Таким образом, снегоход – это мототранспортное средство, не предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования. Следовательно, несмотря на указанные выше конструктивные особенности такого изделия, товары «миниснегоходы» относятся к родовой группе товаров «транспортные средства».

Товары 12 класса МКТУ оспариваемой регистрации «автобусы; автобусы дальнего следования; автодома; автомобили; автомобили беспилотные

*[автономные автомобили]; автомобили различного назначения для перевозки; автомобили спортивные; автомобили-бетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; автоприцепы; аппараты, машины и приспособления, используемые в авиации; буфеты передвижные [автомобили]; велосипеды; грузовики» являются транспортными средствами, следовательно, однородны снегоходам, поскольку относятся к той же родовой группе товаров, имеют то же назначение (передвижение).*

*Товары «амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; багажники для транспортных средств; багажники автомобильные для лыж; бамперы автомобилей; бамперы транспортных средств; бандажные колеса транспортных средств; башмаки тормозные для транспортных средств; борты грузоподъемные [части наземных транспортных средств]; буфера для железнодорожных транспортных средств; валы трансмиссионные для наземных транспортных средств; вентили шин транспортных средств; верх откидной автомобилей; верх откидной для детских колясок; верх откидной транспортных средств; гребни бандажных колес для железнодорожного подвижного состава; гудки сигнальные для транспортных средств; гусеницы [ленты гусеничные] для транспортных средств; двери для транспортных средств; колеса для велосипедов; заплатки самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; звонки велосипедные; колеса для транспортных средств; колеса для транспортных средств (диски колесные); колёса транспортных средств (части колесных дисков); колесики для тележек [транспортных средств]; колеса рулевые для транспортных средств; колодки тормозные для автомобилей; колпаки для колес; колпаки для ступиц колес; комплекты тормозные для транспортных средств; корзинки для велосипедов; крепления для ступиц колес; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков; кузова для транспортных средств; ленты протекторные для восстановления шин; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; ободья колес велосипедов; ободья колес транспортных средств; оси для транспортных средств; подголовники для сидений транспортных средств; подушки безопасности [средства безопасности для автомобилей]; покрышки;*

*преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от скольжения; противовесы для балансировки колес транспортных средств; пружины амортизационные для транспортных средств; рамы велосипедов; редукторы для наземных транспортных средств; ремни безопасности для сидений транспортных средств; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств; рессоры подвесок для транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств; рули; рули велосипедов; ручки управления транспортных средств; рычаги коленчатые для велосипедов; сегменты тормозные для транспортных средств; сетки багажные для транспортных средств; сетки предохранительные для велосипедов; сигнализации противоугонные для транспортных средств; сигнализация заднего хода для транспортных средств; сиденья безопасные детские для транспортных средств; сиденья для транспортных средств; системы гидравлические для транспортных средств; спицы велосипедных колес; спицы колес транспортных средств; ступицы колес велосипедов; ступицы колес транспортных средств; сцепки прицепов для транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств; тормоза для велосипедов; тормозные диски для транспортных средств; тормозные суппорты дискового тормоза колесных транспортных средств; тормозные цилиндры для колесных транспортных средств; тормоза для транспортных средств; торсионы для транспортных средств; трансмиссии для наземных транспортных средств; указатели поворотов для велосипедов; указатели поворотов для транспортных средств; устройства натяжные для спиц колес; ходовые части транспортных средств; цепи для автомобилей; цепи для велосипедов; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи противоскольжения; цепи трансмиссионные для наземных транспортных средств; части ходовые транспортных средств; чехлы для запасных колес; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для сидел велосипедов или мотоциклов; чехлы для*

*сидений транспортных средств; чехлы для транспортных средств; шейки осей; щитки противогрязевые; шайбы-проставки для изменения вылета колесного диска; проставки-адаптеры для изменения вылета колесного диска; проставки-адаптеры переходные для изменения вылета колесного диска и крепления диска к ступице, которая не совпадает с расположением и(или) количеством крепёжных отверстий диска»* представляют собой части наземных транспортных средств, а также аксессуары к транспортным средствам. Эти товары однородны товарам «миниснегоходы», «сани», а также запасным частям, в отношении которых осуществляет свою деятельность лицо, подавшее возражение, поскольку они являются взаимодополняемыми и/или относятся к одному роду «части транспортных средств».

Коллегия отмечает, что довод правообладателя о сезонном характере миниснегоходов не позволяет признать товары оспариваемого перечня неоднородными, поскольку при оценке однородности принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

При этом в данном случае имеют место такие признаки однородности как род и вид товаров (транспортные средства), их потребительские свойства и функциональное назначение (передвижение, перевозка), взаимодополняемость (в части аксессуаров и принадлежностей), условия и каналы их реализации (во всех случаях специализированные торговые точки – по реализации транспортных средств, по реализации запасных частей и аксессуаров для транспортных средств), круг потребителей (лица, допущенные к управлению транспортными средствами и/или их законные представители).

Таким образом, анализ совокупности представленных материалов позволил установить несоответствие регистрации товарного знака по свидетельству № 706744 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 12 класса

МКТУ оспариваемой регистрации как нарушающей право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование.

Что касается довода отзыва об отсутствии доказательств введения в заблуждение потребителей, коллегия отмечает следующее.

Согласно Обзору практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса, утвержденному постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 № СП-21/4 применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

1) соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;

2) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

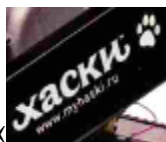
3) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

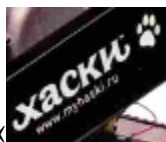
4) использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

С учетом сказанного на дату рассмотрения возражения обстоятельства, связанные с введением потребителей в заблуждение, вызванного смешением разных средств индивидуализации в гражданском обороте, не относятся к кругу обстоятельств, подлежащих установлению и разрешению вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Анализ текста возражения показал, что оно содержит также доводы об использовании лицом, подавшим возражение, коммерческого обозначения до даты приоритета оспариваемой регистрации.

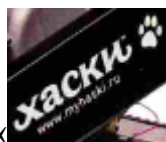
На фотографии продукции лица, подавшего возражение (8), размещено

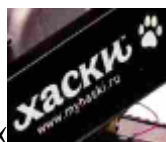


обозначение «», включающее графический элемент в виде отпечатка лапы и слово «ХАСКИ», выполненное буквами русского алфавита.

При сравнении оспариваемого товарного знака и указанного обозначения, размещенного на снегоходе (8) вывод об их сходстве основан на ранее установленном сходстве словесных элементов «HASKYY» и «Хаски», являющихся основными индивидуализирующими элементами каждого из сравниваемых обозначений.

Товары «снегоходы» (миниснегоходы), для маркировки которых предназначен



обозначение «», однородны товарам 12 класса МКТУ, указанным в свидетельстве № 706744, что также установлено выше в настоящем заключении.

Вместе с тем, установленные обстоятельства не позволяют сделать вывод о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку как нарушающему право лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение, по следующим причинам.

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 Кодекса принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Таким образом, существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий: оно должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий.



Представленное на фотографии (8) обозначение иллюстрирует лишь то обстоятельство, что это обозначение размещается на товарах (миниснегоходах), но не маркирует предприятие.

Применение же указанного обозначения (или любого другого, например, размещенного на бланке (11)) для индивидуализации предприятия как имущественного комплекса материалами возражения не доказано.

В частности, не доказано само наличие у лица, подавшего возражение, имущественного комплекса, который длительно и непрерывно индивидуализировался бы обозначением, включающим элемент «Хаски».

Так, договоры аренды (один из которых представлен не в полном объеме) (2) касаются аренды помещений по разным адресам в разный незначительный период времени (менее 1 года), следовательно, не подтверждают выполнение требований статей 1538 и 1539 Кодекса.

При таких обстоятельствах представленные лицом, подавшим возражение, материалы не позволяют признать наличие у него исключительного права на коммерческое обозначение, возникшее ранее приоритета оспариваемого знака.

Вместе с тем установленное ранее нарушение исключительного права лица, подавшего возражение, на фирменное наименование является основанием для применения пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 14.02.2020, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 706744 недействительным в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.**